



Asamblea General

Distr. limitada
12 de febrero de 2009
Español
Original: inglés

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)

15º período de sesiones

Nueva York, 27 de abril a 1º de mayo de 2009

Proyecto de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre la propiedad intelectual

Nota de la Secretaría

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
VI. Prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual (<i>continuación</i>)	1-18	3
G. Derechos de los licenciatarios en general	1-6	3
H. Derechos de algunos licenciatarios	7-10	4
I. Prelación de una garantía otorgada por el licenciante frente a una garantía otorgada por un licenciatario	11-15	8
J. Prelación de una garantía sobre propiedad intelectual frente al derecho de un acreedor judicial	16-17	9
K. Subordinación	18	10
VII. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía constituida sobre propiedad intelectual	19-22	10
A. Aplicación del principio de la autonomía contractual	19	10
B. Legitimación del acreedor garantizado para enjuiciar a un infractor del derecho gravado o para renovar su inscripción registral	20-22	11
VIII. Derechos y obligaciones de los terceros deudores en operaciones de financiación garantizadas por propiedad intelectual	23	12
IX. Ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual	24-48	12



A.	Intersección del régimen de las operaciones garantizadas con la legislación aplicable a la propiedad intelectual	24-27	12
B.	Ejecución de la garantía según cual sea la índole de la propiedad intelectual gravada	28-29	13
C.	Toma de “posesión” de la propiedad intelectual gravada	30-31	14
D.	Disposición de la propiedad intelectual gravada	32-33	15
E.	Derechos adquiridos a raíz de un acto de disposición de la propiedad intelectual gravada	34-36	15
F.	Propuesta por el acreedor garantizado de aceptar la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la deuda	37	16
G.	Cobro de regalías y otros derechos de licencia	38	17
H.	Otros derechos contractuales del licenciante	39	17
I.	Ejecución de garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada	40-43	17
J.	Ejecución de una garantía constituida sobre los derechos de un licenciataria	44-48	19

VI. Prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual (continuación)

G. Derechos de los licenciatarios en general

1. La propiedad intelectual suele ser objeto de licencia. En tales supuestos, el licenciante puede constituir gravámenes para obtener crédito financiero con los derechos que retiene sobre la propiedad licenciada, como la propiedad, los derechos relacionados con ésta y los derechos de un licenciante en virtud de un acuerdo de licencia (como el derecho al cobro de regalías). Del mismo modo, la autorización del licenciatario para utilizar la propiedad intelectual o el derecho del licenciatario a otorgar una sublicencia y al cobro de regalías (en ambos casos de conformidad con lo estipulado en el acuerdo de licencia) pueden ser utilizados por el licenciatario como garantía para obtener un crédito financiero.

2. Si el propietario del derecho de propiedad intelectual ha constituido una garantía en favor de un acreedor garantizado y ésta se hace oponible a terceros, el propietario podrá conceder una licencia sobre un derecho de propiedad intelectual gravado siempre que siga reteniendo la propiedad. No obstante, conforme a los principios generales del derecho sobre la propiedad intelectual, el propietario no podrá conceder una licencia sobre su derecho de propiedad intelectual gravado si: a) el acreedor garantizado pasa a ser el propietario; b) en la medida en que lo permita el derecho sobre la propiedad intelectual, el propietario y el acreedor garantizado han acordado que el acreedor garantizado será el propietario o actuará como tal; c) el propietario y el acreedor garantizado han acordado que toda licencia concedida por el propietario quedará sin efecto al ejecutar su garantía el acreedor garantizado. En las dos primeras situaciones, una licencia concedida por el propietario original, conforme al derecho sobre la propiedad intelectual, constituiría una licencia no autorizada y un acreedor garantizado que adquiriera una garantía en esa licencia no obtendría nada, por el principio del *nemo dat*.

3. En el último caso mencionado en el párrafo precedente, el propietario, en teoría, puede conceder una licencia, pero normalmente el resultado sería el mismo que en los dos primeros casos, porque la concesión de una licencia por el propietario en violación de su acuerdo con el acreedor garantizado constituiría un acto de incumplimiento. Como resultado de ello, el acreedor garantizado del licenciante podría ejecutar su garantía vendiendo el derecho de propiedad intelectual objeto de licencia o concediendo otra licencia libre de la licencia previamente constituida (y de toda garantía concedida por el licenciatario) ya que normalmente el licenciatario habría adquirido su licencia supeditada a la garantía del acreedor garantizado del licenciante (véanse recomendaciones 79 y 161 a 163). De otro modo, el acreedor garantizado del licenciante podría tratar de cobrar las regalías adeudadas por el licenciatario al licenciante (como producto del derecho de propiedad intelectual gravado; véanse recomendaciones 19, 39, 40, 100 y 168), dado que los derechos por concepto de licencia son tratados como cualquier otro crédito por cobrar. Huelga decir que si el licenciatario adquiere el derecho de propiedad intelectual objeto de licencia libre de la garantía otorgada por el propietario/licenciante del derecho de propiedad intelectual (es decir, si el acreedor garantizado autorizó la concesión de la licencia o si la licencia es una licencia no exclusiva otorgada por el licenciante en el curso ordinario de sus negocios, el

licenciario podría retener su licencia y el acreedor garantizado sólo podría tratar de cobrar las regalías abonables por el licenciario al licenciante (véanse recomendaciones 80, apartado b), y 81, apartado c)).

4. Si el licenciario constituye a su vez una garantía real sobre sus derechos conforme al acuerdo de licencia (fundamentalmente autoriza la utilización de la propiedad intelectual gravada), esa garantía real estaría constituida sobre un bien distinto (en otras palabras, no sobre los derechos del licenciante para reclamar el cobro de regalías) y, estaría supeditado a la garantía real constituida por el licenciante, dado que el licenciario habría adquirido sus derechos sujetos a ese gravamen (véase recomendación 79) y el licenciario no podría haber otorgado a su acreedor garantizado un derecho superior al suyo (principio del *nemo dat*). Por ello mismo, si el acreedor garantizado del licenciante hace valer su garantía, podría disponer de esa propiedad intelectual gravada libre de la licencia. Ello supondría que la licencia quedaría cancelada al disponerse de ese derecho y los bienes gravados del licenciario dejarían de existir. Asimismo, con independencia de que el licenciante haya constituido o no una garantía sobre la propiedad licenciada, si el licenciario incumple el acuerdo de licencia, el licenciante podrá cancelar dicho acuerdo, en la medida en que lo permita el derecho sobre la propiedad intelectual, y el acreedor con un gravamen sobre la licencia del licenciario se quedaría sin su garantía.

5. Los derechos del licenciante y el licenciario en virtud del acuerdo de licencia y el derecho sobre la propiedad intelectual no se verán afectados por el régimen de las operaciones garantizadas. Por ello, si el licenciario incumple el acuerdo de licencia, el licenciante podrá cancelarlo y el acreedor garantizado del licenciario se quedaría igualmente sin el objeto de su garantía. Por ese mismo motivo, el régimen de las operaciones garantizadas no afectaría en nada a lo estipulado entre el licenciario y el licenciante prohibiendo al licenciario otorgar una sublicencia o hacer cesión del cobro de las regalías abonables al licenciario por todo sublicenciario eventual.

6. Como ya se ha indicado, hay dos excepciones a la regla de que un licenciario de un derecho de propiedad intelectual gravado adquiere su licencia supeditada a toda garantía previamente constituida. La primera excepción corresponde al supuesto de que el acreedor garantizado haya dado su consentimiento a la concesión de la licencia libre del gravamen previamente constituido sobre la propiedad licenciada (véase recomendación 80, apartado b)). La segunda corresponde al supuesto de las licencias no exclusivas de la propiedad intelectual gravada que el licenciante conceda en el curso ordinario de sus negocios (véase recomendación 81, apartado c), y párrs. 7 a 10 *infra*).

H. Derechos de algunos licenciarios

7. En la medida en que el derecho sobre la propiedad intelectual trata de esta cuestión y estipula que un licenciario de propiedad intelectual gravada adquiere la licencia supeditada a toda garantía previamente constituida por el licenciante, a menos que el acreedor diera su consentimiento a la concesión de la licencia libre de la garantía, no será aplicable (véase recomendación 4, apartado b)) la normativa que se recomienda en la *Guía*, (es decir, en el presente caso, la recomendación 81,

apartado c)). Por ello, a menos que el acreedor garantizado diera su consentimiento para la concesión de una licencia no afectada por la garantía (que será normalmente la situación ya que el concesor/licenciante dependerá de los ingresos que perciba a título de regalías para pagar la obligación garantizada), el licenciatarario adquirirá la licencia sujeta a la garantía. Por tal motivo, en caso de incumplimiento por parte del concesor/licenciante, el acreedor garantizado del licenciante podría hacer valer su garantía sobre la propiedad intelectual licenciada y vender o conceder una licencia sobre ella libre de la licencia concedida por el concedente/licenciante. Además, toda persona que obtenga una garantía del licenciatarario no obtendrá una garantía efectiva ya que el licenciatarario habrá recibido una licencia no autorizada y no tendrá ningún derecho que ceder.

8. Si el derecho sobre la propiedad intelectual no aborda este asunto en absoluto o no lo hace de forma no compatible con el apartado c) de la recomendación 81, se aplicará dicha recomendación 81 (véase recomendación 4, apartado b)). Con arreglo al apartado c) de la recomendación 81, el licenciatarario de una licencia no exclusiva concedida en el curso ordinario de los negocios del licenciante sin conocimiento de que la licencia se concedía en violación de una garantía previamente constituida, adquirirá dicha licencia sobre la propiedad intelectual licenciada libre de todo gravamen. El resultado de esta regla es que, si el acreedor garantizado hace valer su garantía frente al licenciante, el acreedor garantizado podrá cobrar todas las regalías abonables por el licenciatarario, pero no podrá vender la propiedad intelectual licenciada ni conceder otra licencia que tenga por efecto cancelar los derechos del licenciatarario existente en tanto que el licenciatarario cumpla lo estipulado en el acuerdo de licencia. Esta regla tiene por objeto proteger las operaciones cotidianas legítimas, como la adquisición directa de copias de programas informáticos sujetos a derechos de autor con acuerdos de licencia contraídos con los usuarios finales. En esas operaciones, los compradores no deberían tener que consultar un registro ni adquirir los programas informáticos con sujeción a las garantías reales que hubieran constituido sobre ellos el fabricante de los programas o sus distribuidores.

9. El apartado c) de la recomendación 81 parte del supuesto de que el otorgante sigue siendo el propietario de la propiedad intelectual gravada y no da su consentimiento para la concesión de licencias por un otorgante que ya no es el propietario del derecho de propiedad intelectual ni el titular de ese derecho. Además, no afecta a la relación entre el licenciante y el licenciatarario y no implica que el licenciatarario adquiriría una licencia sin estar sujeto a lo estipulado en el acuerdo de licencia y a la ley que rigiera dicho acuerdo (tampoco influye en las limitaciones que el acuerdo de licencia impone al licenciatarario que concede una sublicencia). Además, ni esta recomendación ni la *Guía* obstaculizan la ejecución de las disposiciones entre el acreedor garantizado y el otorgante/licenciante (o entre el licenciante y su licenciatarario) para que el otorgante/licenciante introduzca en todas las licencias no exclusivas que conceda en el curso ordinario de sus negocios una cláusula conforme a la cual la licencia quedará cancelada si el acreedor garantizado del licenciante hace valer su garantía.

10. El acreedor garantizado puede optar por no conceder crédito alguno hasta haber tenido ocasión de revisar y aprobar la condiciones de las sublicencias para asegurarse por ejemplo, de que las regalías previstas se pagan al inicio, de que está permitido cancelar la licencia en caso de incumplimiento de pago de las regalías y de que está prohibido ceder subregalías. Además, si un acreedor garantizado no

desea alentar al licenciante a conceder licencias no exclusivas tiene la posibilidad de requerir al prestatario (es decir, al licenciante) en su acuerdo de garantía (o en cualquier otro texto), que, en todas sus licencias no exclusivas, inserte una cláusula en virtud de la cual, si el prestatario otorga una licencia no exclusiva, ésta quedará cancelada si el acreedor garantizado del licenciante hace valer su garantía. Del mismo modo, si el licenciante no desea que su licenciataria conceda sublicencias, podrá incluir en el acuerdo de licencia una cláusula que disponga que la concesión de una sublicencia por parte del licenciataria constituirá incumplimiento del acuerdo de licencia, lo que dará al licenciante derecho a cancelar la licencia. Nada de lo dispuesto en la *Guía* restaría validez al cumplimiento de esas cláusulas entre el acreedor garantizado y su prestatario (o entre el licenciante y su licenciataria). Normalmente, un acreedor garantizado no tendrá ningún interés en imponer tales limitaciones, ya que el negocio del licenciante (y de sus licenciataria) será habitualmente la concesión de licencias no exclusivas, por lo que el acreedor garantizado contará con el pago de las regalías abonables a su deudor (el licenciante) para que éste pueda pagar la obligación garantizada.

[Nota para el Grupo de Trabajo: Con respecto a las garantías reales sobre los derechos de propiedad intelectual, tal vez el Grupo de Trabajo desee considerar la posibilidad de modificar el apartado c) de la recomendación 81, en la medida en que se aplica a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual (pero no a otros bienes no corporales) mediante una de las siguientes recomendaciones específicamente relacionadas con los bienes:

Variante A

La legislación debería prever que los derechos de un licenciataria de propiedad intelectual a utilizar la propiedad intelectual licenciada de conformidad con lo estipulado en el acuerdo de licencia no se verán afectados por una garantía constituida sobre el derecho de propiedad intelectual concedida por el licenciante, a condición de que:

- a) La licencia sea no exclusiva;*
- b) El propietario de la propiedad intelectual gravada se dedique generalmente a conceder licencias no exclusivas sobre ese derecho de propiedad intelectual en condiciones prácticamente idénticas a las previstas en el acuerdo de licencia del licenciataria sin adaptar el derecho de propiedad intelectual a un determinado licenciataria; y*
- c) Al concertarse el acuerdo de licencia, el licenciataria no tenga conocimiento de que la **licencia** violaba los derechos del acreedor garantizado.*

Variante B

[La legislación debería prever que un licenciataria de propiedad intelectual gravada adquiere su licencia sujeta a una garantía concedida por el licenciante, a menos que el acreedor garantizado actuando como propietario haya dado su consentimiento para la concesión de la licencia libre de la garantía real.] Si el acuerdo de garantía no trata la cuestión, se considerará que el acreedor garantizado actuando como propietario ha autorizado la licencia libre de la garantía.

Tal vez el Grupo de Trabajo desee tomar nota de que las variantes A y B figuran entre corchetes porque aún no han sido aprobadas por el Grupo de Trabajo, y de que la primera oración de la variante B figura entre corchetes porque en ella se repite la regla incluida en el apartado b) de la recomendación 80. La Secretaría las propone para ayudar al Grupo de Trabajo a llegar a un acuerdo sobre esta cuestión (véase A/CN.9/667, párrs. 97 a 100). La otra alternativa consistiría en explicar la forma en que el apartado c) de la recomendación 81 se aplicaría en un contexto de derechos de propiedad intelectual parecido al expuesto en los párrafos 7 a 10 supra (véase también A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrs. 49 a 55) y dejar que el asunto se resuelva conforme al principio de remisión a la legislación en materia de propiedad intelectual como se prevé en el apartado b) de la recomendación 4). Por tal motivo el apartado c) de la recomendación 81 no se aplicaría ya que no sería compatible con la legislación en materia de propiedad intelectual. Por ello, no se obstaculizaría la aplicación de la legislación en materia de propiedad intelectual.

Además, el Grupo de Trabajo podría tomar nota de que tanto la variante A como la variante B parten del supuesto de que la garantía es oponible a terceros (conforme a la Guía, no puede plantearse ninguna cuestión de prelación si la garantía no es oponible a terceros). Asimismo, el Grupo de Trabajo podría tomar nota de que: la variante A es una reformulación del principio incluido en el apartado c) de la recomendación 81; y en la variante B se reitera y desarrolla el principio consagrado en el apartado b) de la recomendación 80.

El ejemplo que se da a continuación podría ayudar al Grupo de Trabajo a considerar los resultados de la aplicación de la variante A o la variante B.

El distribuidor de cintas de video A suele obtener licencias exclusivas de productores cinematográficos para la reproducción y venta de videos de películas y se dedica a otorgar sublicencias no exclusivas en condiciones prácticamente idénticas sin adaptación. En estas condiciones, A concede sublicencias no exclusivas a B, C, y D para la reproducción y venta de estos videos de películas. El distribuidor de videos A acuerda pagar a los productores el 25% de los ingresos netos por concepto de regalías, que obtiene por explotar los derechos sobre los videos. El distribuidor de videos A también acuerda con sus sublicenciatarios no exclusivos B, C y D que pagarán regalías equivalentes al 50% de su renta de regalías. El distribuidor de videos A obtiene una línea de crédito del acreedor garantizado E y otorga al acreedor garantizado E una garantía sobre sus derechos en virtud de las licencias de video y de la renta de regalías prevista. Los sublicenciatarios no exclusivos B, C y D tienen cadenas de tiendas de video, en las que venden y alquilan cintas de video a los clientes, concediéndoles, de hecho, sublicencias no exclusivas en condiciones prácticamente idénticas sin adaptación. B, C y D obtienen líneas de crédito del acreedor garantizado F obtenidas de sus derechos de licencia y sus regalías.

Incluso sin la variante A o B, los derechos de un licenciataria no se verían afectados por la garantía de un acreedor garantizado del licenciante, si el acreedor garantizado hubiera dado su consentimiento al licenciante para conceder la licencia sin que ésta se viera afectada por la garantía (véase recomendación 80, apartado b)).

Conforme a la variante A, los derechos de licencia de los licenciarios no exclusivos B, C y D no se verían afectados por la garantía constituida por el distribuidor de videos A (que en el curso ordinario de sus negocios otorga licencias no exclusivas en condiciones prácticamente idénticas sin adaptación) en favor del acreedor garantizado E, si, al concluirse el acuerdo de licencia, B, C y D no tenían conocimiento de que las licencias violaban los derechos del acreedor garantizado E (véase recomendación 81, apartado c), y la variante A). Del mismo modo, los clientes de B, C y D, que alquilan o compran cintas de video, no se verían afectados por ninguna garantía concedida por B, C y D, si, como sucedería normalmente, no tenían conocimiento de que las licencias que recibían violaban los derechos del acreedor garantizado F. De hecho, en ambas situaciones, el acreedor garantizado no tendría interés en perturbar la corriente de pagos de regalías a sus prestatarios.

Conforme a la variante B, los sublicenciarios no exclusivos B, C y D adquirirían los derechos de licencia sin que se vieran afectados por la garantía constituida por el distribuidor de videos A en favor del acreedor garantizado E, si en el acuerdo de garantía no se abordaba el asunto (si el acreedor garantizado E daba su consentimiento para la concesión de las licencias por el distribuidor de videos A a los sublicenciarios no exclusivos B, C y D sin que ello se viera afectado por la garantía, se aplicaría el apartado b) de la recomendación 80). Lo mismo se aplicaría a los clientes de B, C y D si en los acuerdos de garantía con el acreedor garantizado F no se abordaba el asunto.]

I. Prelación de una garantía otorgada por el licenciante frente a una garantía otorgada por un licenciario

11. El derecho del licenciante al cobro de las regalías que deba abonarle el licenciario conforme al acuerdo de licencia no se verá afectado por garantía real alguna que el licenciario otorgue sobre las regalías que le sean, a su vez, abonables en virtud de un acuerdo de sublicencia. Cabe no obstante que el ejercicio de su garantía por el acreedor del licenciario merme los recursos de que disponga el licenciario para abonar las regalías debidas al licenciante, en la medida en que el acreedor garantizado del licenciario intente cobrar él mismo las regalías abonables por la sublicencia.

12. El ejemplo que se da a continuación puede ayudar a ilustrar el problema. El propietario de un derecho de propiedad intelectual A otorga una licencia al licenciario B conforme a un acuerdo de licencia por el que se permite a B otorgar sublicencias. B otorga una sublicencia a C y constituye una garantía sobre sus subregalías en favor del acreedor garantizado SC1 que inscribe una notificación de su garantía real en el registro general de estas garantías. Entonces, el propietario del derecho de propiedad intelectual A constituye una garantía en favor de SC2 sobre sus derechos de propiedad intelectual y el derecho a cobrar regalías. El acreedor garantizado SC2 inscribe una notificación de su garantía real en el registro general de esas garantías. El acreedor garantizado SC1 del licenciario B tendrá prelación frente al acreedor garantizado SC2 del propietario, a menos que el acreedor garantizado SC1 del licenciario inscribiera una notificación de su garantía real en el registro general de esas garantías, y el acreedor garantizado SC2 del licenciante inscribiera un documento o una notificación de su garantía real en el registro correspondiente de la propiedad intelectual. De no ser inscribible la garantía

constituida sobre el derecho de propiedad intelectual en un registro especializado, la prelación quedará determinada por el orden de inscripción de una notificación de garantía real en el registro general de garantías reales (véanse recomendaciones 76 a 78).

13. Ahora bien, en tal caso el licenciante dispondrá de diversos medios para proteger su derecho. Por ejemplo, podrá protegerlo: a) prohibiendo a su licenciataro ceder o conceder una garantía sobre las regalías que le sean abonables por concepto de acuerdos de sublicencia; b) cancelando la licencia en todos los casos en que el licenciataro ceda el cobro de las regalías abonables por sus sublicenciatarios en violación de esa prohibición; c) acordando que todo sublicenciatario pagará directamente sus subregalías al licenciante; o d) exigiendo que el acreedor garantizado del licenciataro concierte un acuerdo de subordinación con el acreedor garantizado del licenciante. La *Guía* reconocería la validez de toda cláusula contractual reconocida por el régimen de la propiedad intelectual o por el derecho general de las obligaciones.

14. Además, el licenciante podría insistir en que el licenciataro concediera al licenciante una garantía real sobre toda regalía que le fuera abonable por concepto de sublicencia. Ahora bien, la prelación de la garantía así constituida a favor del licenciante frente a otra garantía real concedida por el licenciante sobre toda regalía que le fuera abonable, estaría sujeta al orden general de prelación. Ello significa que tendría prelación la garantía real que se opuso en primer lugar a terceros o el asunto que fue objeto de una notificación inscrita en el registro general de garantías reales (o un documento o una notificación inscrita en un registro especializado, de ser aplicable).

15. En situaciones en que el bien gravado es un bien corporal en cuya fabricación se hace uso de algún derecho de propiedad intelectual, en determinadas circunstancias, una garantía real puede considerarse como garantía real de una adquisición. Esto significa que un acreedor garantizado de un propietario/arrendatario financiero puede tener prelación frente a un acreedor garantizado de un arrendador financiero de bienes corporales, incluso si el acreedor garantizado del propietario/cedente se inscribe posteriormente. Ahora bien, como se ha indicado en el capítulo relativo a la ejecución, dicha garantía recae sobre el bien corporal y no sobre la propiedad intelectual que lleve incorporada. El derecho del acreedor garantizado por una garantía real del precio de adquisición del bien gravado para disponer de dicho bien (con la propiedad intelectual que lleve incorporada) se regirá por la norma aplicable a la ejecución de dicha garantía y, conforme se explica más adelante, estará supeditado al agotamiento del derecho de propiedad intelectual que lleve incorporado el bien gravado o a la autorización dada por el acreedor garantizado del propietario del derecho de propiedad intelectual para disponer del bien gravado en su estado actual (véanse párrs. 40 a 43 *infra*).

J. Prolación de una garantía sobre propiedad intelectual frente al derecho de un acreedor judicial

16. Con arreglo a la *Guía*, una garantía que se hizo oponible a terceros antes de que un acreedor judicial adquiriera su derecho sobre un bien gravado, gozará de prelación frente al crédito judicial. Ahora bien, si un acreedor ordinario obtuvo una

sentencia contra el otorgante de la garantía y adoptó las medidas necesarias, con arreglo a la ley procesal del foro, para hacer valer su derecho judicial ejecutorio sobre el bien gravado antes de que la garantía se hiciera oponible a terceros, dicho acreedor judicial gozará de prelación (véase recomendación 84).

17. Esta recomendación será igualmente aplicable a las garantías sobre propiedad intelectual. En tal caso, con arreglo a la legislación en materia de propiedad intelectual, el acreedor judicial deberá obtener una transferencia de la propiedad intelectual afectada que tal vez haya de inscribirse en el registro de la propiedad intelectual para que el acreedor judicial goce de prelación. Si esta transferencia se efectúa antes de hacerse oponible la garantía a terceros, el cesionario por decisión judicial de la propiedad intelectual gravada la adquirirá libre de todo gravamen con arreglo tanto al régimen recomendado en la *Guía* como a la legislación en materia de propiedad intelectual (véase también recomendación 79).

K. Subordinación

18. La *Guía* reconoce el principio de la subordinación (véase recomendación 94). Este principio será igualmente aplicable a las garantías sobre propiedad intelectual. Con arreglo a este principio, con tal de que los derechos de terceros no se vean afectados, los reclamantes concurrentes pueden modificar por acuerdo entre ellos la prelación entre sus créditos concurrentes sobre el bien gravado. La importancia de este principio para la propiedad intelectual dimana de la divisibilidad, en cuanto a su aplicación temporal o espacial, de los derechos de propiedad intelectual.

VII. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía constituida sobre propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto de los párrafos 19 a 22, consúltese A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1 párrs. 62 a 63, A/CN.9/667, párrs. 104 a 108, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 26 a 30, y A/CN.9/649, párrs. 57 a 59.]

A. Aplicación del principio de la autonomía contractual

19. Con escasas excepciones, la *Guía* suele reconocer la autonomía de las partes en un acuerdo de garantía para modelarlo conforme a sus necesidades (véase recomendación 10). El principio de la autonomía contractual se aplica por igual a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual, a reserva de toda limitación expresamente prevista en la legislación en materia de propiedad intelectual. Por ejemplo, cuando los derechos de un propietario estén gravados, el acreedor garantizado tal vez no esté legitimado para llevar al infractor del derecho gravado ante los tribunales si la legislación en materia de propiedad intelectual dispone que tan sólo su propietario podrá ejercitar, transferir o gravar dicho derecho.

B. Legitimación del acreedor garantizado para enjuiciar a un infractor del derecho gravado o para renovar su inscripción registral

20. Con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas, el acreedor garantizado debería poder convenir con el propietario del derecho de propiedad intelectual en que éste le faculte para enjuiciar a todo infractor del derecho gravado y para renovar su inscripción, con tal de que ello esté permitido por la legislación en materia de propiedad intelectual. De lo contrario, el bien gravado podría perder su valor dado en garantía, si su propietario no ejercita oportunamente los remedios previstos, lo que restaría fiabilidad a la propiedad intelectual como garantía del crédito financiero que se fuera a negociar. Este criterio no privaría de sus derechos al propietario de la propiedad intelectual gravada, ya que sería preciso su consentimiento. Tampoco obstaculizaría la aplicación de la legislación en materia de propiedad intelectual, ya que tal acuerdo sería nulo y sin valor si se concertara en violación de dicha legislación. Tal vez proceda que todo Estado que promulgue las recomendaciones de la *Guía* examine si su legislación en materia de propiedad intelectual debe permitir dichos acuerdos, ya que ello facilitaría la utilización de la propiedad intelectual como garantía del crédito financiero que se fuera a negociar.

21. De modo parecido, a menos que la legislación aplicable a la propiedad intelectual lo prohíba, el acreedor garantizado tendría la posibilidad de proteger el valor de la propiedad intelectual gravada, por ejemplo, renovando su inscripción registral y enjuiciando a todo infractor si el propietario no lo hacía en un plazo razonable después de que así se lo pidiera el acreedor garantizado. De lo contrario, podría mermar el valor de la propiedad intelectual gravada, lo que restaría fiabilidad a la propiedad intelectual como garantía del crédito financiero que se fuera a negociar. Este resultado tampoco obstaculizaría la aplicación de la legislación en materia de propiedad intelectual, ya que el apartado b) de la recomendación 4 daría preferencia a dicha legislación de haber alguna inconsistencia.

22. Cabría agregar a la *Guía* las dos nuevas recomendaciones siguientes específicamente relacionadas con los bienes:

“La legislación debería disponer que, [de no estar prohibido por el derecho sobre la propiedad intelectual,] el otorgante y el acreedor garantizado podrán estipular quién estará legitimado para enjuiciar a todo infractor de la propiedad intelectual gravada o para renovar su inscripción.

[La legislación debería disponer que, [de no estar prohibido por el derecho sobre la propiedad intelectual,] el acreedor garantizado debería estar legitimado para enjuiciar a todo infractor de la propiedad intelectual gravada y para renovar su inscripción, siempre que el propietario de la misma no ejerza estos derechos en un plazo razonable.]”

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez estime que no es necesario que estas dos recomendaciones figuren entre corchetes dado que: a) el apartado b) de la recomendación 4 bastaría para que se diera preferencia a la legislación en materia de propiedad intelectual en lo relativo a cualquier asunto que pueda abordarse en la Guía de forma que no sea compatible con la legislación en materia de propiedad intelectual; y b) la recomendación 18 reconoce la primacía de toda limitación legal de la transferibilidad de ciertas categorías de bienes.]

VIII. Derechos y obligaciones de los terceros deudores en operaciones de financiación garantizadas por propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto del párrafo 23, consúltese A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párr. 64, A/CN.9/667, párr. 109, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párr. 32, y A/CN.9/649, párr. 60.]

23. Cuando un licenciante hace una cesión en garantía de su crédito frente al licenciatario para el cobro de las regalías abonables en virtud de un acuerdo de licencia, el licenciatario (en su condición de deudor del crédito por cobrar cedido) sería un tercero deudor y sus derechos y obligaciones serían los derechos y obligaciones de un deudor de un crédito por cobrar, con arreglo a la *Guía*. De modo similar, cuando un licenciatario hace cesión de su derecho al cobro de las regalías abonables por un sublicenciatario, el sublicenciatario pasa a ser un tercero deudor con arreglo a la *Guía*.

IX. Ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto de los párrafos 24 a 48, consúltese A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrs. 65 a 89, A/CN.9/667, párrs. 110 a 123, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 35 a 44, y A/CN.9/649, párrs. 61 a 73.]

A. Intersección del régimen de las operaciones garantizadas con la legislación aplicable a la propiedad intelectual

24. La legislación interna aplicable a la propiedad intelectual no suele haber previsto ninguna vía especial para la ejecución de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. El régimen general de las operaciones garantizadas será normalmente aplicable a la ejecución de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. En la medida en que la legislación aplicable a la propiedad intelectual de algunos países se ocupa de la ejecución de las garantías constituidas sobre diversas categorías de propiedad intelectual, lo habitual suele ser que dicha legislación haga remisión a la vía ejecutoria prevista por el régimen de las operaciones garantizadas. Por ello, todo Estado que promulgue las recomendaciones de la *Guía* se limitará, por lo general, a sustituir la vía ejecutoria prevista en su código procesal o ley general o especial aplicable de enjuiciamiento civil por la vía ejecutoria recomendada en la *Guía*.

25. La vía ejecutoria recomendada para las garantías reales será aplicable no sólo a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual (por ejemplo, sobre una patente, un derecho de autor o una marca comercial), sino también a otros derechos dimanantes de dicha propiedad. Por ello, conforme a lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre Cesión de Créditos, las regalías y derechos abonables por concepto de licencia son conceptuados como créditos por cobrar, por lo que les será aplicable la vía ejecutoria recomendada por la *Guía* para la cesión de créditos por cobrar (es decir, cesiones puras y simples, cesiones para fines de garantía y

garantías reales sobre créditos por cobrar). De igual modo, todo otro derecho contractual de un licenciante o sublicenciante frente a un licenciatario o sublicenciatario se regirá igualmente por el derecho general de las obligaciones de la ley del foro y la ejecución de las garantías constituidas sobre dichos derechos contractuales se regirá por el régimen general de las operaciones garantizadas de la ley del foro. Por el mismo motivo, el derecho de uso de un licenciatario o sublicenciatario se regirá, al igual que el derecho de uso de un arrendatario o comprador, por el derecho general de las obligaciones de la ley del foro, salvo en lo concerniente a las cuestiones de inscripción registral, (si en la legislación aplicable a la propiedad intelectual se ha prescrito algo al respecto).

26. Sucederá a veces que un Estado desee establecer algún control especial de índole procesal sobre la ejecución de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual, incorporándolo a la legislación aplicable a la propiedad intelectual. Además, cabe haber previsto en la normativa procesal general del régimen de las operaciones garantizadas alguna vía especial para la ejecución de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. Por ello, la determinación de lo que sea comercialmente razonable al proceder a la ejecución en garantía de un derecho de propiedad intelectual puede depender de la legislación y la práctica en materia de propiedad intelectual. Dicha norma de lo comercialmente razonable variará de un país a otro y de un régimen de la propiedad intelectual a otro. La *Guía* reconoce esta especificidad procesal, por lo que en la medida en que haya alguna regla procesal que se aplique específicamente a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual e imponga requisitos procesales más severos que los previstos en las recomendaciones de la *Guía*, dichos requisitos primarán, con arreglo al apartado b) de la recomendación 4, sobre los previstos en las recomendaciones de la *Guía*. Claro está que si los requisitos y las reglas procesales especiales son aplicables también a las garantías reales en bienes que no sean propiedad intelectual, serán desplazadas por la vía ejecutoria prevista en las recomendaciones de la *Guía* en todo Estado que promulgue dichas recomendaciones.

27. En cuanto a la legitimación sustantiva de un acreedor garantizado para hacer valer su garantía recurriendo a la vía ejecutoria, cuando un Estado haya adaptado las recomendaciones al respecto de la *Guía*, no será preciso recurrir a principios ejecutorios distintos para hacer valer las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. La *Guía* se limita a recomendar una vía ejecutoria más eficiente, transparente y eficaz para hacer valer la garantía del acreedor sin limitar en modo alguno los derechos ejercitables por el propietario de la propiedad intelectual para ampararla contra toda infracción o para cobrar las regalías abonables por un licenciatario o sublicenciatario. Conforme se indicó en la sección del presente Anexo relativa a la constitución de una garantía real (A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, párrs. 30 y 33), el acreedor garantizado jamás podrá hacer valer una garantía sobre un derecho que no sea del otorgante en el momento de procederse a la ejecución de la garantía.

B. Ejecución de la garantía según cual sea la índole de la propiedad intelectual gravada

28. La *Guía* especifica el régimen aplicable a la ejecución de la garantía real según cual sea la índole del bien gravado. La *Guía* parte del supuesto de que la vía

ejecutoria debe ser lo más eficaz y eficiente posible, sin dejar por ello de amparar conforme proceda los derechos del otorgante de la garantía y de todo tercero interesado. El enfoque adoptado por la *Guía* debe ser adaptable a la ejecución de las garantías constituidas sobre cada una de las categorías de la propiedad intelectual. Actualmente, el derecho interno de la mayoría de los Estados reconoce una variada gama de derechos de propiedad intelectual, pudiéndose citar los siguientes:

- a) El derecho de propiedad intelectual en cuanto tal;
- b) Los créditos por cobrar nacidos de un acuerdo de licencia;
- c) Otros derechos contractuales de un licenciario nacidos de un acuerdo de licencia;
- d) Los derechos del licenciario nacidos de un acuerdo de licencia;
- e) Los derechos invocables por el propietario, el licenciante y el licenciario de la propiedad intelectual respecto de un bien corporal que la lleve de algún modo incorporada.

29. La vía ejecutoria recomendada por la *Guía*, respecto de cada categoría distinta de propiedad intelectual, será examinada por separado en las secciones siguientes.

C. Toma de “posesión” de la propiedad intelectual gravada

30. El derecho del acreedor garantizado a tomar posesión del bien gravado conforme a lo previsto en las recomendaciones 146 y 147 de la *Guía* no será normalmente aplicable cuando el bien gravado sea un bien inmaterial como pudiera ser la propiedad intelectual (ya que el término “posesión”, según la definición de la *Guía*, significa posesión *real*). Estas dos recomendaciones prevén únicamente la toma de posesión de un bien corporal. Ahora bien, a tenor del principio general de la vía ejecutoria extrajudicial, el acreedor garantizado debería estar legitimado para tomar posesión de cualquier documento que pueda ser necesario para hacer valer su garantía real cuando el bien gravado sea propiedad intelectual. Dicho derecho suele estar estipulado en el acuerdo de garantía. Si algún documento es tenido por bien accesorio de la propiedad intelectual gravada, el acreedor deberá poder hacerse con la posesión de dicho documento aun cuando no esté expresamente mencionado, como bien gravado, en el acuerdo de garantía.

31. Cabe pensar que, cuando un acreedor garantizado toma posesión de un bien corporal en cuya producción se utilice propiedad intelectual o que lleve inscrito un programa que sea objeto de propiedad intelectual, dicho acreedor garantizado está tomando posesión también de la propiedad intelectual utilizada o inscrita. Ahora bien, este no sería el caso, por lo que es importante delimitar adecuadamente el bien efectivamente gravado por la garantía. Aun cuando muchos bienes corporales, ya sean bienes de equipo o existencias comerciales, sean producidos mediante la aplicación de algún derecho intelectual, como pudiera ser una patente, la garantía del acreedor recae sobre el bien corporal y, salvo estipulación expresa al respecto en el acuerdo de garantía, no gravará en modo alguno la propiedad intelectual utilizada en la producción del bien gravado. Por ello, el acreedor garantizado podrá, por ejemplo, tomar posesión de un bien corporal como pudiera ser un disco con una grabación musical o audiovisual y podrá disponer de dicho disco conforme a lo

previsto en las recomendaciones de la *Guía*. En todo supuesto en el que un acreedor garantizado desee asimismo obtener una garantía real constituida sobre la propiedad intelectual (si el otorgante de la garantía está legitimado para la venta, disposición o licencia de la propiedad intelectual que se desee gravar, sobre el derecho a venderla, disponer de ella o licenciarla), el acuerdo de garantía que se concierte con el propietario de esa propiedad intelectual deberá mencionar expresamente la propiedad intelectual que se desee gravar.

D. Disposición de la propiedad intelectual gravada

32. Con arreglo a la *Guía*, un acreedor garantizado estará legitimado, a raíz de un incumplimiento del otorgante, para disponer, o para conceder una licencia de la propiedad intelectual gravada, pero sin excederse del alcance de los derechos que tenga el otorgante de la garantía sobre dicha propiedad intelectual. A resultas de ello, si el otorgante es el propietario del derecho gravado, el acreedor garantizado debería, en principio, estar legitimado para ceder, disponer o licenciar la propiedad intelectual sobre la que haya constituido una garantía. Ahora bien, si el otorgante había concedido a un tercero una licencia exclusiva anterior a la garantía real, de incurrir el otorgante en incumplimiento, el acreedor garantizado no podrá conceder otra licencia, dado que el otorgante estaba ya impedido, por su acuerdo de licencia anterior, para conceder nuevas licencias al otorgar la garantía sobre su derecho previamente licenciado (*nemo dat quod non habet*).

33. En el supuesto anterior el acreedor garantizado ejecutor no adquiere, con arreglo a la *Guía*, la propiedad intelectual objeto de la medida ejecutoria, sino que dispondrá de la propiedad intelectual gravada (cediéndola, licenciándola o sublicenciándola) en nombre del otorgante de su garantía. Hasta el momento en que el cesionario o el licenciataria (según sea el caso), que adquiera su derecho a raíz de la medida ejecutoria, haga inscribir un aviso del derecho (u otro documento) así adquirido en el registro pertinente (si el derecho adquirido es inscribible), el otorgante figurará en dicho registro como propietario de la propiedad intelectual gravada.

E. Derechos adquiridos a raíz de un acto de disposición de la propiedad intelectual gravada

34. Con arreglo a la *Guía*, todo derecho que se adquiera sobre propiedad intelectual por decisión judicial se registrará por la ley de dicho foro que sea aplicable a la ejecución de sentencias. De efectuarse un acto de disposición extrajudicial con arreglo a lo previsto en el régimen de las operaciones garantizadas, cabe señalar, en primer lugar, que el cesionario o licenciataria adquiere su derecho de propiedad intelectual directamente del otorgante de la garantía. El acreedor garantizado que opte por hacer valer su garantía por esta vía no pasa a ser propietario del derecho intelectual gravado en el curso del proceso ejecutorio de su garantía, a menos que el acreedor garantizado adquiera la propiedad intelectual gravada como forma de pago de la obligación garantizada o lo haga en una venta ejecutoria (véanse por ejemplo, recomendaciones 148 y 156).

35. Cabe señalar, en segundo lugar, que el cesionario o licenciatario habrá adquirido su respectivo derecho en el estado en que se encontraba al constituirse la garantía del acreedor ejecutor. Con arreglo a la *Guía*, el cesionario o el licenciatario adquiriría su derecho libre del gravamen del acreedor garantizado ejecutor y de todo gravamen cuyo rango de prelación sea inferior al del acreedor ejecutor, pero sujeto a todo gravamen cuyo rango de prelación sea superior. Dicha regla se aplicaría igualmente a un acto de disposición extrajudicial que no sea conforme con lo previsto por el régimen de las operaciones garantizadas, con tal de que el cesionario o licenciatario haya obrado de buena fe (véanse recomendaciones 161 a 163).

36. Conforme al principio general del régimen de las operaciones garantizadas, el acreedor garantizado ejecutor toma el bien gravado en el estado en que estaba al procederse a la ejecución. Por ello, la garantía constituida sobre un bien corporal se extiende y será ejecutable sobre todo bien incorporado al bien gravado (véanse recomendaciones 21 y 166). Para estar seguros de que la garantía recaerá también a los frutos o productos del bien gravado, el acuerdo de garantía suele estipular expresamente que la garantía se extiende a todo bien fabricado o producido a partir del bien gravado. Cuando el bien gravado sea propiedad intelectual, es importante precisar si el bien del que se hace acto de disposición al cesionario o licenciatario será la mera propiedad intelectual conforme existía al hacerse oponible a la garantía a terceros o si será dicha propiedad intelectual junto con toda mejora subsiguiente (por ejemplo, las mejoras introducidas en una patente). Por lo general, la legislación en materia de propiedad intelectual suele considerar dichas mejoras bienes aparte y no como parte integrante de la propiedad intelectual previamente existente. Por ello, un acreedor garantizado prudente que desee estar seguro de que toda mejora quedará gravada deberá describir el bien gravado en el acuerdo de garantía en términos que estipulen que toda mejora ulterior quedará directamente gravada por la garantía que se esté constituyendo.

F. Propuesta por el acreedor garantizado de aceptar la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la deuda

37. Con arreglo al régimen executorio recomendado en la *Guía*, el acreedor garantizado podrá proponer al otorgante que acepte el bien gravado en satisfacción de la obligación garantizada. Si el otorgante es el propietario de la propiedad intelectual gravada, el acreedor garantizado podría pasar a ser propietario de la misma, siempre que el otorgante de la garantía y sus acreedores no tengan nada que objetar (véanse recomendaciones 156 a 159). Si el propietario del derecho intelectual gravado lo había licenciado a un licenciatario que adquirió sus derechos en virtud del acuerdo de licencia libre de los derechos del acreedor garantizado ejecutor, éste habrá de aceptar la propiedad intelectual gravada sujeta a la licencia que gozará de prelación sobre su garantía, conforme al principio del *nemo dat*. Si el acreedor garantizado pasa a ser propietario de la propiedad intelectual gravada, sus derechos y obligaciones se regirán con arreglo a la legislación pertinente en materia de propiedad intelectual. Por ello, para disfrutar de los derechos de un propietario, el acreedor garantizado debería inscribir el derecho adquirido en el registro de la propiedad intelectual pertinente (siempre que tal derecho sea inscribible). Por último, el acreedor garantizado que acepte la propiedad intelectual gravada en satisfacción plena o parcial de la obligación garantizada la adquirirá libre de todo

gravamen cuyo rango de prelación sea inferior al de su propia garantía, pero sujeta a toda garantía de rango superior (véase recomendación 161).

G. Cobro de regalías y otros derechos de licencia

38. Con arreglo a la *Guía*, cuando el bien gravado consista en el derecho a cobrar las regalías u otros derechos abonables en virtud de un acuerdo de licencia, el acreedor garantizado deberá estar facultado para hacer valer su garantía procediendo meramente al cobro de las regalías y derechos abonables a raíz del incumplimiento y de la notificación que se ha de dar a dicho fin al licenciatarario o sublicenciatarario (véase recomendación 168). En todos estos casos, las regalías estarán conceptuadas, a efectos del régimen de las operaciones garantizadas, como créditos por cobrar, y los derechos y las obligaciones de las partes se regirán por los principios aplicables a los créditos por cobrar a tenor de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos y de la *Guía* para su incorporación al derecho interno. Al igual que en casos similares, el acreedor garantizado cuya garantía recaiga sobre el pago actual y futuro de las regalías estará únicamente legitimado para hacer valer todo derecho al cobro de regalías que tenga el otorgante (licenciante) en el momento de procederse a la ejecución de la garantía. Además, con sujeción a toda disposición en contrario del derecho sobre propiedad intelectual (véase el apartado b) de la recomendación 4), los derechos del acreedor garantizado a cobrar regalías incluyen el derecho a cobrar o, sino, a hacer ejecutar cualquier derecho personal o real que respalde el pago de las regalías (véase recomendación 169).

H. Otros derechos contractuales del licenciante

39. Además de su derecho a cobrar las regalías, es probable que el licenciante haya estipulado algún otro derecho contractual en su acuerdo con el licenciatarario. Cabe que haya impuesto, por ejemplo, algún límite sobre el derecho del licenciatarario a conceder sublicencias o alguna prohibición relativa a toda garantía real otorgada por el licenciatarario sobre sus derechos con arreglo al acuerdo de licencia, incluido el derecho a dar por cancelada la licencia si no se cumplen las condiciones estipuladas. La constitución por el licenciante de un gravamen sobre su derecho al cobro de las regalías y la ejecutoriedad de la garantía otorgada no privaría al licenciante de sus demás derechos con arreglo a su acuerdo de licencia o con arreglo a la normativa de la propiedad intelectual por lo demás aplicable. El licenciante seguirá gozando de esos derechos, salvo que los haya cedido a un tercero o que los haya incluido en la descripción del bien gravado por la garantía que esté siendo ejecutada.

I. Ejecución de garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada

40. Salvo que sea aplicable la denominada “regla o principio del agotamiento”, el propietario del derecho intelectual podrá controlar la modalidad o el lugar de la venta de un bien corporal en cuya producción se haya de hacer uso de propiedad intelectual, con la autorización claro está de su propietario. De mediar la autorización del propietario del derecho de propiedad intelectual utilizado o de estar

ya agotado dicho derecho, el acreedor garantizado podrá disponer del bien gravado a raíz del incumplimiento del otorgante de la garantía. En ambos casos, se presume que el acuerdo constitutivo de la garantía sobre el bien corporal no gravaba la propiedad intelectual en sí.

41. La denominada “regla del agotamiento de un derecho intelectual” (denominada a veces “agotamiento del derecho” o “regla de la primera venta”) no se interpreta en todas partes por igual y el Anexo hace remisión a dicha regla conforme sea de hecho entendida en el Estado promulgante. No obstante, en aquellos lugares donde se aplica la regla del agotamiento conforme a la legislación en materia de propiedad intelectual, la idea fundamental es que el propietario de la propiedad intelectual perderá todo derecho que retenga sobre dicho bien a raíz de su primera comercialización o venta. Por ejemplo, todo control que retenga el propietario de una marca sobre la venta de los productos que lleven dicha marca suele “agotarse” a raíz de la primera venta de cada producto que lleve la marca. Dicha regla protegerá a todo el que revenda ese producto frente a toda acusación de empleo indebido de la marca. Ahora bien, ha de señalarse que el amparo de la marca se extenderá únicamente a los productos que no se hayan alterado de tal modo que no correspondan ya a los legitimados para llevar la marca. Por ejemplo, un revendedor no podrá, con arreglo a la legislación en materia de propiedad intelectual en algunos Estados, quitar o alterar la marca impuesta a sus productos por el propietario de la marca.

42. En supuestos en los que un producto se ha producido valiéndose de la propiedad intelectual licenciada al otorgante de la garantía, el licenciante podrá haber estipulado que el licenciatarario no podrá constituir garantías sobre dichos productos o que el acreedor garantizado que acepte dichos productos en garantía de su crédito sólo podrá hacer valer su garantía conforme a lo estipulado por el licenciante. En ambos casos, el licenciante podrá estipular en el acuerdo de licencia que ésta podrá ser cancelada si el otorgante y el acreedor garantizado incumplen lo estipulado en el acuerdo de licencia. Por ello, para hacer valer debidamente sus derechos sobre el producto, el acreedor garantizado tendría, en estos casos, que obtener el consentimiento del propietario-licenciante conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia y en la legislación en materia de propiedad intelectual y, en particular, a reserva de la regla del agotamiento.

43. En los casos en que el acreedor garantizado también desee obtener una garantía sobre la propiedad intelectual incorporada al bien gravado (gravando el derecho a vender o licenciar la propiedad intelectual, si el otorgante goza de estos derechos), será necesario que el acreedor garantizado haga mención explícita, en el acuerdo de garantía con el propietario de la propiedad intelectual, de la propiedad intelectual como parte integrante del bien gravado. En este caso, el bien gravado no es el producto producido gracias al empleo de cierta propiedad intelectual, sino la propia propiedad intelectual utilizada para su fabricación (o la propia licencia para fabricar bienes corporales mediante el empleo de la propiedad intelectual). Un acreedor garantizado prudente tratará normalmente de obtener una garantía constituida sobre dicha propiedad intelectual si desea poder completar la fabricación de los productos parcialmente acabados.

J. Ejecución de una garantía constituida sobre los derechos de un licenciatario

44. En secciones anteriores se ha partido del supuesto de que el otorgante de la garantía era el propietario de la propiedad intelectual gravada. El bien gravado era o la propiedad intelectual o el derecho del propietario-licenciante a percibir regalías u otros derechos de licencia y su derecho a hacer valer otras estipulaciones contractuales relativas a su propiedad intelectual. Tan sólo al examinarse la garantía constituida sobre un bien corporal producido mediante el empleo de propiedad intelectual (sección I) se examinaron conjuntamente los derechos de un propietario-licenciante y los derechos de un licenciatario. Ahora bien, la mayoría de las cuestiones abordadas en las secciones C a H serían igualmente aplicables en supuestos en que el bien gravado no sea la propiedad intelectual en sí sino los derechos de un licenciatario (o sublicenciario), sobre dicha propiedad nacidos del acuerdo de licencia (o de sublicencia). En los casos en que el bien gravado sea meramente una licencia, el acreedor garantizado podrá únicamente hacer valer su garantía sobre los derechos del licenciatario y deberá respetar lo estipulado en el acuerdo de licencia.

45. En casos en que el otorgante sea un licenciatario, el acreedor garantizado podrá hacer valer su garantía real, a raíz del incumplimiento del otorgante, sobre la licencia y podrá hacer cesión de la licencia a un cesionario, con tal de que el licenciante dé su consentimiento, lo que no suele ser el caso. De igual modo, el acreedor que ejecute su garantía sobre una licencia podrá conceder una sublicencia con tal de que el licenciante dé su consentimiento o de que el acuerdo de licencia hubiera previsto la concesión de sublicencias por parte del otorgante-licenciatario. Si el acreedor garantizado propone a su otorgante-licenciatario aceptar la licencia en satisfacción plena o parcial de la deuda incumplida y el otorgante y todo otro interesado (por ejemplo, el licenciante) no tienen nada que objetar (y el acuerdo de licencia no prohíbe la cesión de la licencia), el acreedor garantizado pasará a ser un licenciatario de conformidad con lo estipulado en el acuerdo de licencia entre el licenciante y el licenciatario. Al igual que un cesionario o licenciatario que adquiera propiedad intelectual a raíz de su disposición por un acreedor garantizado, el licenciatario/acreedor garantizado que acepte la licencia del licenciatario en satisfacción plena o parcial de la obligación asegurada tendrá que inscribir su derecho como licenciatario en el registro pertinente de la propiedad intelectual. Suponiendo que la inscripción de licencias en el registro sea posible en virtud de la legislación en materia de propiedad intelectual, esa inscripción podrá ser condición para la oponibilidad de los derechos del licenciatario o podrá tener una finalidad meramente informativa.

46. Cuando el bien gravado sea el derecho del sublicenciante a cobrar regalías en virtud de su acuerdo de sublicencia, el acreedor garantizado estará legitimado para tratar dicho derecho al cobro como un crédito por cobrar ordinario. Ello significa que el acreedor garantizado podrá cobrar las regalías a las que tenga derecho su otorgante con arreglo al acuerdo de sublicencia a partir del momento en que se proceda a la ejecución de la garantía real sobre dicho crédito por cobrar. Si la ejecución de la garantía sobre el derecho a percibir el cobro de regalías abonables por la sublicencia constituyera un incumplimiento del acuerdo originario de licencia, el acreedor garantizado no estaría legitimado para hacer valer su garantía

frente a crédito por cobrar alguno a raíz del incumplimiento de su obligación garantizada.

47. Cuando el bien gravado sea algún otro derecho contractual estipulado en el acuerdo de sublicencia, el acreedor garantizado del sublicenciante podrá hacer valer su garantía sobre dicho derecho contractual al igual que si se tratará de cualquier otro bien gravado, y el hecho de que el licenciante pueda revocar la licencia en el futuro o de que haya hecho valer un crédito con prelación superior al cobro de la regalías de la sublicencia, no tendrá repercusión directa alguna sobre el derecho del acreedor garantizado a hacer valer todo otro derecho contractual enunciado en el acuerdo de licencia que sea objeto de su garantía.

48. Los derechos adquiridos por un cesionario de la licencia, por un sublicenciatario a raíz de un acto de disposición del acreedor garantizado o por un acreedor garantizado que acepte la licencia en satisfacción plena o parcial de la obligación garantizada estarán condicionados por toda limitación estipulada en el acuerdo originario de licencia. Por ejemplo, un licenciatario no exclusivo no podrá reclamar por concepto de la propiedad licenciada contra otro licenciatario no exclusivo de la misma o contra un infractor de la misma. Únicamente el licenciante (o el propietario) podrá presentar dichas reclamaciones, aun cuando en algunos países está previsto que un licenciatario exclusivo se adhiera a la demanda presentada por el licenciante. Además, cabe que, conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia y a la descripción del bien gravado que se dé en el acuerdo de garantía, el cesionario de la licencia no tenga acceso a ciertos datos como pudiera ser el código de acceso a una fuente de origen. A fin de dotar de validez a la licencia transferida o sublicenciada, el acuerdo de garantía deberá mencionar, en la descripción del bien gravado por el otorgante/licenciatario, dichos derechos, en la medida en que el acuerdo de licencia le autorice a gravar también dichos derechos.